

*Т.Е. Змеевская,
начальник отдела средств индивидуализации
Управления организации предоставления
государственных услуг,
Роспатент*

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблема правовой защиты общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации законодательно была разрешена в 1998 г.: был создан компетентный орган – Высшая патентная палата, которая стала рассматривать заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

В 2002 г. в Федеральный закон № 3520-1 от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» внесены важные изменения: соответствующие дополнения в статью 19 Закона официально закрепили процедуру правовой охраны общеизвестных товарных знаков.

В настоящее время вопросы признания товарных знаков или используемых обозначений общеизвестными товарными знаками регулируются статьями 1508 и 1509 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть четвертая которого введена в действие с 1 января 2008 г.

Защита общеизвестных товарных знаков в России основывается не только на нормах национального законодательства, но и на положениях таких международных документов, как Парижская конвенция по охране промышленной собственности (статья 6 bis) и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) (статья 16).

К 1 августа 2013 г. в России насчитывается 130 общеизвестных товарных знаков, внесенных в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков.

История регистрации в России общеизвестных товарных знаков началась 7 апреля 2000 г., а именно с признания обозначения «ИЗВЕСТИЯ» общеизвестным товарным для товара 16 класса МКТУ – общероссийская газета «ИЗВЕСТИЯ».

Динамика регистрации общеизвестных товарных знаков в Российской Федерации:

Год	Количество
2000	2
2001	9
2002	2
2003	2
2004	19
2005	8
2006	18
2007	13
2008	9
2009	6
2010	14
2011	7
2012	14
2013	7

Если обратиться к статистике последних четырех лет, начиная с 01.01.2008 г., когда специально уполномоченным (компетентным) органом был определен федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), то она следующая. В Роспатент поступило на рассмотрение 85 заявлений, из них только 57 заявлений было удовлетворено, а обозначения, для которых испрашивалась общеизвестность, были признаны общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Роспатент заявления о признании товарного знака или обозначения общеизвестным в Российской Федерации. Заявление рассматривается коллегиально экспертной комиссией Роспатента в составе не менее трех человек без участия заявителя.

С целью упорядочения процедур рассмотрения, в том числе таких заявлений и обеспечения единообразия деятельности экспертной комиссии принят Временный порядок организации ее деятельности. Временным порядком предусмотрено коллегиальное рассмотрение материалов заявлений на заседаниях экспертной комиссии без привлечения лица, подавшего такое заявление.

К работе в экспертной комиссии привлекаются специалисты Роспатента и ФИПС, список которых утвержден приказом руководителя Роспатента. Для рассмотрения конкретного заявления формируется экспертная комиссия в количестве не менее трех специалистов, возглавляемая председателем экспертной комиссии.

В настоящее время до вступления в силу Административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности¹ продолжают применяться Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утверждены приказом Роспатента от 17.03.2000 г. № 38) и Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации.

Правила содержат формальные требования, в соответствии с которыми соответствующее заявление оформляется в произвольной форме на русском языке. В нем, в частности, должно быть указано следующее:

- с какой даты заявитель считает свой товарный знак (обозначение) общеизвестным на территории Российской Федерации;
- товары и/или услуги, в отношении которых заявитель считает свой товарный знак (обозначение) общеизвестным товарным знаком;
- обозначение, в отношении которого испрашивается охрана;
- для товарного знака, зарегистрированного или охраняемого на территории Российской Федерации, номер свидетельства на товарный знак или международной регистрации знака.

К заявлению должны прилагаться документы, свидетельствующие об известности товарного знака.

Роспатентом разработаны рекомендации по проведению опросов потребителей, результаты которых могут приобщаться к заявлению о признании товарного знака общеизвестным.

Практика рассмотрения заявлений о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации показывает, что заявители чаще всего не могут очевидным образом показать (документально подтвердить) связь между правообладателем–заявителем и компанией–производителем продукции, в отношении которой испрашивается общеизвестность.

¹ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению и разрешению в административном порядке споров, возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением.

Заявители часто утверждают, что в интересах заявителя/правообладателя действуют некие компании, аффилированные с компанией заявителя/правообладателя, и образующие с ним группу компаний в смысле статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Вместе с тем, в заявлениях не раскрываются схемы имущественных взаимоотношений компаний, образующих группу, и соответственно все договоры, заключенные не от имени правообладателя–заявителя, экспертная комиссия не может расценивать как действия третьего лица в интересах правообладателя-заявителя.

Иностранные заявители подчас не представляют таможенные декларации, которыми бы подтверждался ввоз их продукции на территорию Российской Федерации.

Имеются случаи, когда заявляется для признания общеизвестным некое обозначение или ранее зарегистрированный товарный знак, а в прилагаемых материалах используется другое обозначение, отличное от заявляемого. Более того, предметом социологического опроса также является иное обозначение, некий модифицированный вариант заявленного обозначения.

В ряде случаев заявитель показывает объемы продукции без детализации по группам товаров в соответствии с заявленными товарами, а также по ассортименту с уточнением конкретного количества товара, маркированного именно заявленным обозначением. Примером может служить изобразительное обозначение в виде «красной кружки» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кофе» на имя компании Нестле.

При рассмотрении заявления на соответствие заявленного обозначения абзацу второму пункта 1 статьи 1508 Кодекса экспертной комиссией выявляет товарные знаки или третьих лиц, имеющие более ранний приоритет чем дата, с которой испрашивается общеизвестность товарного знака, и оценивает степень их сходства и однородность товаров/услуг. В случае выявления таких товарных знаков или заявок экспертная комиссия указывает на невозможность принятия решения о признании заявленного товарного знака/обозначения общеизвестными.

Экспертная комиссия рассматривала заявления, поданные ООО «Кристалл Лефортово», о признании общеизвестными товарными знаками ряда товарных знаков, правообладателем которых данная компания стала менее чем за год до заявленной даты признания их общеизвестными (товарный знак «ПОСОЛЬСКАЯ») или даже на месяц позже заявленной даты («СТАРАЯ МОСКВА» и «ПРАЗДНИЧНАЯ»). Заявитель указывал на то, что он приобрел не только товарные знаки, но и многолетнюю репутацию продукции (водки), маркированной данными товарными знаками. Экспертная комиссия не нашла оснований для удовлетворения указанных заявлений, поскольку столь короткий срок, в течение которого заявитель обладает исключительным правом на данные товарные знаки, недостаточен для того, чтобы потребитель связывал соответствующую продукцию с лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным.

Подчас представленные заявителем документы не содержат сведений об участии заявителя в производстве товара, в рекламных кампаниях соответствующей продукции и в ее распространении на территории Российской Федерации. В связи с этим отсутствуют основания для вывода о том, что соответствующая продукция приобрела известность в результате деятельности именно заявителя и связывается в сознании потребителей исключительно с его именем. Вместе с тем при анализе выводов, сделанных в результате социологических опросов, наибольший процент опрошенных на вопрос, какой компании принадлежит соответствующее обозначение, указывали компанию, в названии которой присутствует слово, заявленное для признания общеизвестным. Поскольку на продукции, реализуемой на территории Российской Федерации, отсутствует информация о заявителе, экспертная комиссия сделала вывод, что респонденты выбирали производителя с созвучным названием.

Результатом рассмотрения и оценки таких сведений и документов может стать запрос документов, относящихся именно к товарному знаку, или отказ в признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.